

Sygn. akt XXII GWo 11/20

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **A.K.**

z udziałem **A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

21 lutego 2020 r. A.K. wniosła o udzielenie zabezpieczenia:

1. roszczenia z art. 296 ust. 1 oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. o zakazanie A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie naruszeń prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „STIMGO”, zarejestrowanego na rzecz uprawnionej przez Urząd Patentowy RP pod numerem R.299157, polegających na bezprawnym używaniu przez obowiązującą w obrocie gospodarczym słownego oznaczenia „SITI GO” oraz słowno-graficznego oznaczenia





dla oznaczania nawozów i nawozów WE,


poprzez:

a. zakazanie obowiązanej – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – używania w obrocie gospodarczym, a w szczególności oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu nawozów i nawozów WE z użyciem słownego oznaczenia „SITI GO” lub słowno-graficznego

oznaczenia ;

b. zakazanie obowiązanej – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – umieszczania słownego oznaczenia „SITI GO” lub słowno-graficznego oznaczenia  na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów i nawozów WE;

2. roszczenia z art. 296 ust. 1 oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 286 p.w.p. o nakazanie zniszczenia stanowiących własność obowiązanej opakowań nawozów i nawozów WE opatrzonych słownym oznaczeniem „SITI GO” lub słowno-graficznym oznaczeniem ,

poprzez: nakazanie zajęcia – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – stanowiących własność obowiązanej opakowań nawozów i nawozów WE opatrzonych słownym oznaczeniem „SITI GO” lub słowno-graficznym oznaczeniem , znajdujących się w siedzibie obowiązanej lub w jej magazynach, jak również w innych miejscach ujawnionych przez komornika sądowego w toku wykonywania czynności.

Na podstawie art. 756² w zw. z art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. wniosła o zagrożenie obowiązanej zapłatą na rzecz uprawnionej kwoty 5.000 zł za każdy dzień kontynuowania bezprawnych działań.

Sąd ustalił, że:

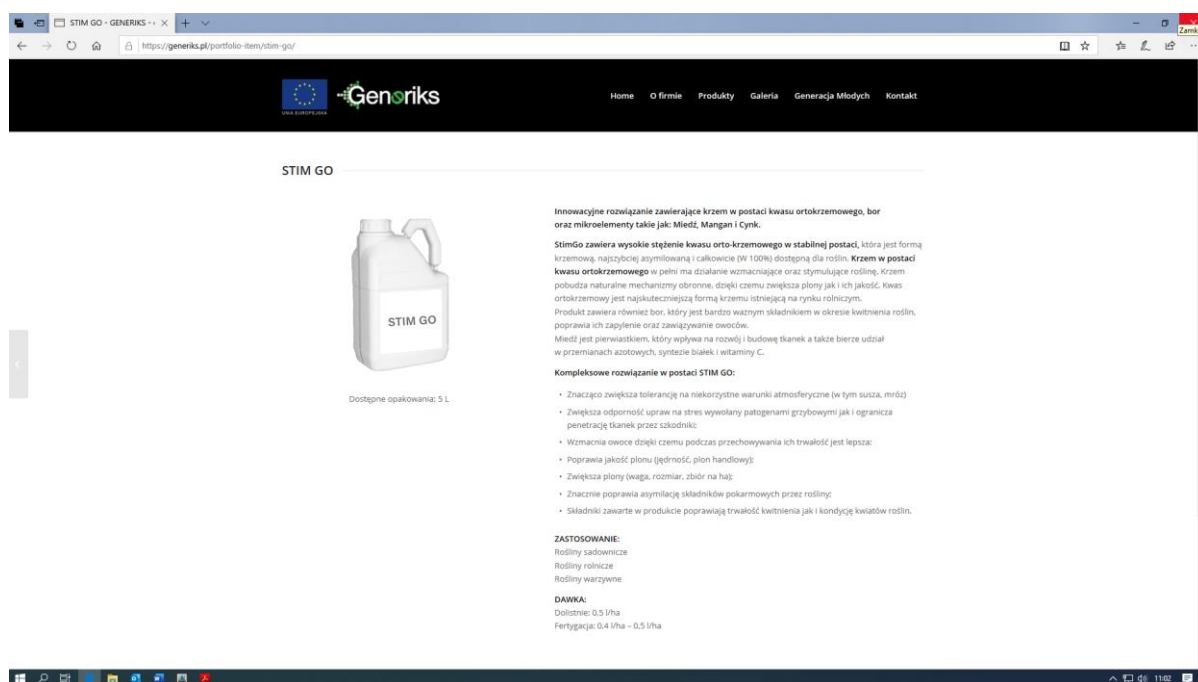
A.K. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A.K. „A.” w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów wykorzystywanych w rolnictwie, m.in. nawozów, regulatorów, stymulatorów wzrostu,

adiuwantów, naturalnych pestycydów oraz innych środków ochrony roślin. (dowód: wydruk z CEIDG k.39)

Uprawniona jest właścicielką słownego znaku towarowego **STIMGO** zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 299157 z pierwszeństwem od 28 listopada 2016 r. dla towarów w klasie 1. klasyfikacji nicejskiej (produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym; tworzywa sztuczne w stanie surowym; regulatory wzrostu roślin; nawozy; nawozy WE; stymulatory mineralne wzrostu). (dowód: świadectwo ochronne k.42-44, wydruk z bazy uprp.pl k.46)

Znak towarowy **STIMGO** jest wykorzystywany przez uprawnioną do oznaczania nawozów i nawozów WE oferowanych i sprzedanych gospodarstwom rolnym oraz dystrybutorom produktów rolniczych. Ich ofertę można znaleźć także w katalogach doradczych dla rolników. (dowód: ulotka handlowa i etykieta k.48-52, fotografie produktu k.53-54, faktury k.56-57, e-maile z ofertą k.59-67, katalog bioconcept k.69-70)

22 listopada 2018 r. uprawniona zawarła umowę dystrybucyjną z G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w P. oferującą produkt oznaczony **STIM GO** na stronie internetowej:



Spółka G. planuje rozpoczęcie sprzedaży produktu w 2020 r. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.72-77, umowa dystrybucyjna k.79-83, odpis z KRS k.85-100)

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zajmuje się produkcją i sprzedażą rolniczych środków chemicznych takich jak: nawozy, adiuwanty, regulatory wzrostu, stymulatory i inne środki ochrony roślin. (dowód: odpis z KRS k.102-108, wydruki ze strony internetowej k.110-112) Obowiązana oferuje i wprowadza do obrotu za pośrednictwem dystrybutora A. spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu nawozy i nawozy WE oznaczone **SITI GO** w opakowaniach o wyglądzie:



(dowód: fotografie produktu k.116-118, 127-129, faktura k.124-125) Produkt jest oferowany na stronie internetowej [www\(...\).pl](http://www(...).pl), na konferencjach branżowych, a także bezpośrednio klientom. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.120-122) Jest reklamowany i promowany na stronie [www\(...\)](http://www(...).pl) i na targach branżowych. Spółka A. uczestniczyła w konkursie „(...)” organizowanym przez wydawcę portalu [www.s\(...\).pl](http://www.s(...).pl), w którym nawóz „SITI GO” otrzymał nagrodę jury. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.131-146, oświadczenie k.148, ulotka k.150-152)

Sąd zważył:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L'*, z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, przez

uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i nie-zakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym m.in.:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów lub usług;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie będą mieć elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.*). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P *B.*).

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług, należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*). Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności

- tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*).

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*). Prawdo-podobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *SABEL*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.*).

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może kształtować się różnie, w zależności od kategorii towarów lub usług (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *L.* i z 12.01.2006 r. C-361/04 *R.*). Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku) (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *S.* i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*).

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem, wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 *V.*). Ciężar udowodnienia siły znaku i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości

odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730¹ k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Wyłączność A.K. używania na terytorium Polski słownego znaku towarowego **STIMGO** R.299157 wynika w sposób niewątpliwy ze świadectwa ochronnego i wydruku z bazy Urzędu Patentowego RP. Dla towarów identycznych z objętymi ochroną znaku - nawozów i nawozów WE (w klasie 1. klasyfikacji nicejskiej) obowiązana używa oznaczenia **SITI GO**, które nie jest identyczne ze znakiem uprawnionej, nie może być także uznane za podobne do niego w sposób wywołujący realne ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Nie ulega wątpliwości, że oznaczenie nawozów obowiązanej kojarzy się ze znakiem uprawnionej, jednak nie w takiej postaci w jakiej został on zarejestrowany, lecz w postaci w jakiej A.K. używa go w obrocie, słowo **STIMGO** jest wyraźnie rozdzielone na **STIM** i **GO**. I to właśnie końcowy element używanych przez strony oznaczeń „GO” budzić może skojarzenia potencjalnych nabywców nawozów. Ewentualna kolizja oznaczeń może być dokonywana na gruncie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale nie w oparciu o wskazany wprost we wniosku przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Przeciwstawienie znaku towarowego uprawnionej w postaci w jakiej został on zarejestrowany **STIMGO** oraz oznaczenia obowiązanej **SITI GO** nie uzasadnia uznania, że są one identyczne na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej lub koncepcyjnej. Dodatkowo, w przypadku nawozów i nawozów WE mamy do czynienia z nabywcą będącym zwykle profesjonalistą (rolnikiem, sadownikiem), który podejmuje decyzję o nabyciu produktu nie kierując się wyłącznie jego nazwą, lecz po zapoznaniu się

ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi składu, właściwości i producenta, wybór właściwego produktu ma bowiem istotne znaczenie dla uzyskiwanych plonów. Rolnik (sadownik) podejmujący decyzję zakupową jest zdecydowanie bardziej rozważny od przeciętnego nabywcy dóbr konsumpcyjnych.

Nie można zgodzić się z przedstawioną w motywach wniosku czysto teoretyczną analizą podobieństwa oznaczeń i ryzyka konfuzji nieuwzględniających konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności rodzaju i przeznaczenia towaru, sposobu jego dystrybucji i zachowań nabywców. Należy wyjaśnić, że w systemie prawa znaków towarowych nie istnieje jeden modelowy konsument, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odnosi się do reletywnego kręgu nabywców określonych towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany na rzecz uprawnionego, a oznaczenie jest używane przez obowiązane.

Uprawniona nie przedstawiła żadnych twierdzeń ani dowodów na to, że akurat w tym konkretnym przypadku znaczna liczba potencjalnych nabywców (nie zaś pojedyncze osoby) kieruje się oznaczeniem towaru i może zostać wprowadzona w błąd co do jego pochodzenia od stron postępowania. Wniosek nie zawiera dowodów na to, że w wyniku jego używania znak towarowy **STIMGO** uzyskał wysoką wtórną zdolność odróżniającą, a nawet cieszy się renomą. Brak danych o skali jego używania i rozpoznawalności w relatywnym kręgu nabywców nawozów. Dla oceny naruszenia i słuszności przyszłych roszczeń nie mają natomiast znaczenia intencje, czy zła wiara osób związanych z obowiązującą, informacje o powiązaniach personalnych stron nie mają bowiem wpływu na decyzje nabywców (brak dowodu przeciwnego).

A. K. nie uprawdopodobniła także interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia ograniczając się do przedstawienia teoretycznych rozważań niemających odniesienia do konkretnych okoliczności sprawy.

Wobec nieuprawdopodobnienia przez A.K. roszczeń wynikających z przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. oraz interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730¹ k.p.c.)